

Exhibit A

Manuels
Larcier

Droit des brevets d'invention et du savoir-faire

Créer, protéger et partager
les inventions au XXI^e siècle

Bernard Remiche
Vincent Cassiers



Exemple : le tiers a dû payer des dommages et intérêts au titulaire du brevet en raison d'actes de contrefaçon d'un brevet qui a ultérieurement été annulé. Ce tiers pourrait vouloir obtenir la restitution des sommes payées.

L'article 50 LBI prévoit que les dispositions relatives, soit aux recours en réparation préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause restent applicables.

La loi prévoit également que la restitution de sommes versées en vertu du contrat de licence par exemple), dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité¹¹²⁵. Le tribunal appréciera si « les circonstances justifient la restitution et si cette restitution est « conforme à l'équité » ; une restitution partielle est possible. Il est admis que le cessionnaire puisse solliciter lui-même la nullité du brevet¹¹²⁶.

4 | Effet de la cession

53. Par l'effet de la cession, le cédant devient étranger au brevet ; il ne pourra plus exploiter sans se rendre lui-même coupable de contrefaçon. Le cessionnaire, de son côté, quiert le droit d'exploitation et celui de poursuivre les contrefacteurs. Il devient, en outre, le débiteur de toutes les obligations relatives au brevet : payer les annuités, respecter les droits acquis par les tiers de bonne foi avant l'inscription de la cession au Registre...

5 | Cas spécial : cession par l'effet du contrat de travail

54. À côté de la cession contractuelle d'un brevet ou d'une demande de brevet, existe aussi l'éventualité d'une cession implicite de l'invention par l'effet du contrat de travail, ce qui nous amène à parler du problème des inventions des travailleurs (communément appelées « inventions d'employés »). Problème parce que le législateur n'en a toujours rien dit malgré les nombreuses modifications apportées à la LBI ces dernières années. En l'absence de tout texte réglant l'attribution des droits issus d'inventions des travailleurs, la solution litigieuse est à rechercher dans les principes généraux et dans le droit des contrats¹¹²⁷.

25. À cet égard, on relèvera que la licence est un contrat à prestations successives.

26. L. ANDRÉ, *Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, t.1, Bruxelles, Bruylants, 1899, 520, n° 816 et p. 646, n° 1037 ; Civ. Bruxelles, 18 avril 1940, *Ing.-Cons.*, 1940, p. 50 ; Bruxelles, 18 février 42, *Ing.-Cons.*, 1942, p. 21.

27. Voy. V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Bruxelles, Larcier, 2004 ; M.-C. JANSENS, « Regulatory framework regarding ownership of inventions conceived at universities », in FEDERAL SCIENCE POLICY (eds), *Beyond borders : internationalisation of R&D and policy implications for small open economies*, Amsterdam, Elsevier, 2005, pp. 66-96 ; M.-C. JANSENS, « Uitvindingen van werknemers : een notoire lacune in de Belgische wetgeving - idem voor een wettelijke regeling », *R.W.*, 1996-1997, p. 865 ; M.-C. JANSENS, C. DU JARDIN, V. DEHN, « Les droits des employeurs dans le domaine de la propriété intellectuelle - rapport pour l'AIPPI », in *AIPPI Yearbook 2004/II*, 2004, 701. ; M.-C. JANSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Bruxelles, Bruylants, 1996 ; C. HEATH, « Harmonising scope and allocation of patent rights in Europe », *LR.D.I.*, 01/3, p. 310 ; A. BRAUN, « Sous l'attraction de deux sphères juridiques : les inventions d'employés », *R.D.S.*, 1967, 152 ; G. SCHRANS, « Juridische problematiek van research in onderneiming », *R.W.*, 1971-1972, p. 1809 ; L. VANDERREYVEN & H. VAN HOOGENBEMT, « Werknemers en intellectuele rechten », *Cronos D.S.*, 1996, pp. 209-222 ; P. DE WULF & DIELS, « Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst », *Orientalis*, 2008, pp. 145-160 ; C. VERNE & J. BERNAUD, « Inventions de salariés : de la difficulté de concilier les intérêts des entreprises et ceux des salariés », *Op. Intel.*, 2007, p. 184. Voy. C.A., 21 juin 2000, arrêt n° 76/2000, M.B., 28 juillet 2000.

A. Cession conventionnelle expresse

455. En l'absence de dispositions impératives en sens contraire, le principe de l'autorisation de la volonté est, ici, pleinement applicable. Le principe de la liberté contractuelle autorise la conclusion d'une convention stipulant que toutes les inventions, tous les perfectionnements ou tous autres résultats intellectuels réalisés au service de l'employeur appartiennent à ce dernier¹¹²⁸. Compte tenu du silence de la loi à cet égard, il est vivement recommandé d'inscrire une telle clause dans le contrat de travail des travailleurs susceptibles d'être investis d'une mission inventive¹¹²⁹.

En particulier, une clause du contrat de travail peut stipuler que l'employeur dispose du droit au brevet sur les inventions réalisées par le travailleur dans le cadre de l'exécution du contrat et/ou avec les moyens de l'employeur. Une telle clause est valable. Elle peut être inscrite dans le contrat de travail d'un travailleur ou dans le statut d'un agent de l'Administration, dans le règlement de travail de l'entreprise ou dans une convention collective de travail.

Si l'employeur et le travailleur sont convenus d'une cession conventionnelle du droit au brevet, le travailleur qui déposerait lui-même la demande de brevet s'exposerait à une action en revendication de la demande, ou du brevet, engagée par l'employeur (*cfr. supra*). L'employeur pourrait également introduire une action en nullité du brevet délivré¹¹³¹.

Si aucune cession conventionnelle n'a été prévue, il conviendra d'identifier le caractère du droit au brevet en application des principes généraux. En vertu des principes généraux du droit du travail - et notamment le principe en vertu duquel le fruit de l'activité du travailleur appartient à l'employeur en contrepartie de la rétribution que le travailleur reçoit -, on doit admettre que, lorsque l'objet du contrat de travail est précisément une recherche, même sans spécifier ce qui doit être inventé, les inventions et les droits relatifs appartiennent de plein droit à l'employeur.

À l'inverse, selon les principes généraux du droit des brevets, l'invention appartient d'abord à l'inventeur, à savoir la personne qui fait preuve d'une activité inventive. Au contraire, l'employeur a donné des instructions très précises à son travailleur afin qu'il réalise l'invention, c'est l'employeur qui devra être considéré comme étant l'inventeur. Si, en revanche, l'employeur n'a donné aucune instruction, ou des instructions très générales, à son travailleur, c'est ce dernier qui aura fait preuve d'activité inventive et qui aura droit au brevet.

Les principes généraux s'opposent donc ici : en vertu du droit du travail le brevet doit appartenir à l'employeur tandis que le droit des brevets conduira, le plus souvent, à reconnaître le droit au brevet dans le chef du travailleur. Afin de concilier les principes

1128. M.-C. JANSENS, « Uitvindingen van werknemers : een wettelijke regeling », *R.W.*, 1996-1997, pp. 865. Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264 ; *R.W.*, 1996-1997, p. 888.

1129. L'absence d'une cession conventionnelle risque sérieusement de priver l'employeur de moyens de preuve essentiels quant à la revendication du brevet et quant à la possibilité de bénéficier du délai « de six mois pour déposer sa propre demande de brevet car il lui sera difficile d'établir l'existence d'un fait évident ». V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Bruxelles, Larcier, 2004, pp. n° 22bis ; Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264 ; *R.W.*, 1996-1997, p. 888 ; M.-C. JANSENS, « Uitvindingen van werknemers : een wettelijke regeling », *R.W.*, 1996-1997, pp. 865-878.

1130. Article 9 LBI et article 61 C.B.E.

1131. Article 49 LBI et article 138 C.B.E.

doctrine et la jurisprudence ont distingué trois types d'inventions d'employés : l'invention de service, l'invention mixte et l'invention libre.

B. Cession tacite

I. L'invention de service

156. L'invention de service est celle qui est (i) réalisée par le travailleur, (ii) avec les moyens de l'employeur et (iii) qui résulte d'une mission inventive donnée par l'employeur.

Conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, « l'invention réalisée par employé en exécution du contrat de travail et étroitement liée à l'activité de son employeur, lequel n'a cette qualité à mis à la disposition de l'employé inventeur, les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention, est une invention de service ». ¹¹³²

Dans la même perspective, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé que « l'invention de employé appartient à l'employeur lorsqu'elle a été réalisée pendant le service de l'employé dans atelier de l'employeur, et grâce à ce service ; sur ordre du chef immédiat ; avec les moyens techniques et les possibilités mis à disposition par l'employeur ». ¹¹³³

Il suffira que l'invention résulte de la mission inventive donnée même si celle-ci entre pas dans l'objet actuel de l'entreprise. La mission inventive peut être expresse ou résulter tacitement de la nature des fonctions, par exemple celle de laborantin dans une entreprise pharmaceutique. Cette mission peut être continue ou occasionnelle - ce qui implique notamment que l'invention de service n'est pas seulement celle qui est réalisée en exécution du contrat de travail, mais aussi celle qui est réalisée dans le cadre du contrat de travail. ¹¹³⁴

Exemple de mission occasionnelle : l'employeur demande à un informaticien du département « comptabilité » de collaborer avec un laborantin du département « recherche et développement » pour mettre au point un procédé de séquençage de gènes mis en œuvre par ordinateur. Le procédé inventé par le laborantin et l'informaticien constituera une invention de service.

Sauf stipulation contractuelle en sens contraire, l'invention de service appartient à l'employeur. ¹¹³⁵ Dans un cas où le contrat de travail était muet quant à l'attribution du droit à brevet, la Cour du travail de Mons a décidé que le fait, pour un employé, de subtiliser l'invention à son employeur, constituait un motif grave justifiant le licenciement.

Dans le cas d'espèce, un employé avait assigné son ancien employeur en paiement une indemnité compensatoire de préavis. L'employé avait, en effet, été licencié pour motif grave sans indemnité ni préavis et considérait que le licenciement n'était pas fondé. L'employé avait participé pendant trois ans à un projet de son employeur relatif à la

32. Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, p. 264 ; *R.W.*, 1996-1997, p. 888 ; M.-C. JANSSENS, « Uitvindingen werknamen : een wettelijke regeling », *R.W.*, 1996-1997, pp. 865-878.

33. Bruxelles, 17 septembre 1996, *R.G.* 88/224.

34. Voy. V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 36, 22 ; Trib. trav. Charleroi, 13 janvier 1992, *J.T.Z.*, 1992, p. 261 ; *R.D.S.*, 1992, p. 144.

35. Bruxelles, 25 mai 1994, *Ing.-Cons.*, 1995, D. 264 ; *R.W.* 1996-1997 n° 888 - M. S. TANIEUWEN - TITRE DE LA PARTIE II

découpe de morceaux d'acier devant servir au renforcement du béton. Il avait, en pris, à titre privé, un brevet sur une technique de découpe d'acier ¹¹³⁶.

Le tribunal du travail de Charleroi avait eu à connaître de cette affaire en instance et il avait décidé que :

« Le procédé de fabrication breveté à l'initiative du demandeur est la conséquence d'un projet envisagé par la société [...]. Il est établi par les enquêtes que le demandeur fut rajouté au courant du projet et qu'il fut amené à y participer directement [...] [de sorte que] le demandeur ne peut sérieusement soutenir avoir réalisé les travaux ayant abouti au brevet en dehors du lien de subordination : comme le relève M. Jamouille l'invention de service est non seulement celle qui constitue l'aboutissement de la prestation dont la nature et les composantes ont été fixées par l'accord des deux parties mais également celle qui résulte d'une mission ponctuelle qui, dans le cadre du contrat de travail, l'employeur, usant de son *ius variandi*, a pu imposer au salarié ». ¹¹³⁷

Le tribunal avait dès lors décidé « que le demandeur ne peut prétendre avoir réalisé une invention libre ou personnelle ; que les travaux du demandeur ont été accomplis dans le cadre du contrat de travail, à la suite et sur la base du projet d'un client de la défenderesse ; qu'il devait dès lors d'une invention de service ; Attendu que le dépôt du brevet, dans ces circonstances, doit être considéré par la défenderesse comme un motif grave ; [...] que même si l'on devait, cependant, soutenir le demandeur à titre subsidiaire, qualifier l'invention de 'mixte' ou de 'dépendante du contrat de travail', le motif grave n'en subsisterait pas moins ; que dans cette hypothèse, le demandeur devait certes le droit de déposer un brevet mais il devait, compte tenu précisément de cette relation étroite du contrat de travail, en informer la défenderesse et non, comme il l'a fait, agi de celle-ci ; que ce comportement du demandeur est d'autant plus critiquable et a d'autant plus été interprété comme une velléité de concurrence déloyale que le demandeur avait, quelque peu avant le dépôt de son brevet, effectué une démarche personnelle auprès de la cliente de la défenderesse afin d'être engagée par celle-ci ; que l'attitude du travailleur révèle, dans ces circonstances, un grave manquement au devoir de loyauté vis-à-vis de la défenderesse ». ¹¹³⁸

L'employé débouté avait fait appel. Le sommaire de la décision rendue par l'appel s'énonce comme suit :

« Le reproche formulé n'est pas une subtilisation de l'invention mais un abus de confiance ayant consisté, dans le chef de l'employé, alors qu'il avait connaissance de l'étude confié à son employeur, qu'il y était activement associé dans le cadre de ses relations de travail et qu'il avait travaillé avec succès à titre personnel, de tenter de court-circuiter son cocontractant en déposant un brevet de l'invention sans rien dire à son employeur et en contactant directement le client ». ¹¹³⁹

Si toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce principe de loyauté exprimé par l'article 1134 du Code civil trouve une particulière raison d'être dans les relations contractuelles de travail dont l'essence même requiert une confiance mutuelle. Or, il n'a pas contesté des déclarations des divers témoins entendus dans le cadre de l'enquête directe, même s'il ne cesse de vouloir minimiser son rôle, l'appelant a activement participé dans le cadre des relations contractuelles, au projet d'étude de découpe d'acier à intégrer au béton confié en 1981 par la société S. à la société C.

Il est également établi, alors qu'il venait à peine de participer le 21 janvier 1982 à une réunion de travail concernant ce projet au cours de laquelle il ne fit évidemment nulle allusion à ses travaux personnels qui devaient cependant être sur le point d'aboutir, voire déjà couronnés

s, que l'appelant sollicita et obtint le 16 mars 1982 un brevet d'invention relatif à un procédé de fabrication de fils et particulièrement de fils destiné à être mélangés au béton dans la réalisation de structures et que dans le même temps, il tenta de suppléer son employeur auprès de la société S.

Ce silence à l'égard de l'employeur et la visite auprès du client de ce dernier, laquelle n'était pas due de celui-ci, aussi innocente que l'appelant tente de le faire admettre maintenant, constitue une volonté de concurrence particulièrement déloyale que la société C. était légitimement tenue à considérer comme une faute rendant immédiatement et définitivement impossible la suite des relations contractuelles.¹¹³⁸

Quant à la rémunération, le salaire de l'employé constituera une contrepartie adéquate de la cession du droit au brevet lorsque l'invention aura été réalisée « en exécution » du contrat de travail, et *a fortiori* lorsque le contrat de travail établit le principe de la cession. Selon certains auteurs, l'employé pourra, en revanche, exiger un complément de rémunération si l'invention a été réalisée *dans le cadre* du contrat de travail et que la rémunération de l'employé apparaît nettement insuffisante par rapport à l'importance de l'activité du travailleur et par rapport aux profits générés par l'exploitation de l'invention (voir perspectives raisonnables à cet égard).¹¹³⁹

On soulignera encore que, conformément à l'article 17 LCT et à l'article 1134 C. civ. (principe de l'exécution de bonne foi des conventions), le travailleur est tenu de :
 révéler complètement et sans délai le contenu de ses inventions et tout élément se rapportant à celles-ci à l'employeur de manière à lui permettre d'apprécier l'opportunité du dépôt d'une demande de brevet ;
 assister l'employeur dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet afin de lui permettre d'obtenir le brevet ;
 ne pas divulguer le savoir-faire et les secrets d'affaires de l'employeur.

L'étendue de ces obligations est commentée dans la partie relative à la protection du travailleur.

L'invention dépendante ou invention d'établissement ou invention mixte

L'invention mixte est celle qui est réalisée par l'employé en dehors de l'exécution de missions qui lui sont confiées par l'employeur dans le cadre du contrat de travail mais dont la réalisation « dépend » de l'existence du contrat de travail soit parce que l'objet de l'invention est lié aux activités de l'employeur, soit parce que le travailleur a utilisé les moyens de l'employeur pour réaliser l'invention. Les moyens susvisés peuvent être des moyens intellectuels (des connaissances ou un savoir-faire acquis au sein de l'entreprise) ou des moyens matériels (matières premières, outils de travail, membres du personnel de l'employeur).

À la différence de l'invention de service, aucune mission inventive n'a ici été confiée à l'employé mais l'invention est réalisée à l'occasion de l'exécution de son contrat, ce qui se produit dans deux cas :

ons, 27 février 1997, R.G. 11228.

1138. V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 39, les références citées. Trib. trav. Gand., 18 mai 1987, T.G.R., 1987, no 89-91. *Contra* : Bruxelles, 25 mai

- l'invention susceptible d'être utilisée par l'employeur et née en relation directe avec les tâches à accomplir par le travailleur ;
- l'invention née avec le concours matériel, financier ou éventuellement intellectuel (invention inspirée par les techniques et l'expérience de l'usine) de l'employeur.

Dans ce cas, le travailleur est inventeur mais l'entreprise a concouru à son succès soit qu'elle ait inspiré le travailleur, soit qu'elle ait, d'une manière ou d'une autre, soutenu sa activité inventive. On se trouve ici en présence de ce qu'on appelle parfois une « invention mixte » et la difficulté pour le magistrat à identifier le titulaire du droit au brevet provient du conflit entre les principes généraux du droit des brevets qui conduisent à conférer la propriété à l'inventeur (au cerveau), et les principes généraux du droit du travail qui permettent à l'employeur de profiter des fruits de l'activité du salarié.

La doctrine est divisée¹¹⁴⁰. Il existe des arguments sérieux pour plaider en faveur de la reconnaissance du droit au brevet dans le chef du travailleur¹¹⁴¹ ou pour plaider en son honneur, en faveur de l'employeur. La controverse relative au droit au brevet sur une invention mixte peut éventuellement être résolue comme suit.

Il convient d'abord d'identifier deux catégories - et non pas trois - d'inventions d'employés : les inventions dépendantes de l'existence du contrat de travail d'un côté et les inventions indépendantes de l'existence du contrat de travail d'un autre côté.

Il n'est guère contesté que le droit au brevet sur une invention dépendant de l'existence du contrat de travail appartient à l'employeur, à tout le moins lorsque ce lien de dépendance est absolu, ainsi que l'illustre la situation des inventions de service. De même, il est unanimement admis que le droit au brevet sur les inventions absolument indépendantes du contrat de travail, les inventions libres, appartient au travailleur-inventeur (*cf. infra*). Reste à déterminer le critère de répartition entre les deux catégories identifiées. Deux critères sont envisageables : le principe du droit du travail ou le principe du droit des brevets.

Le principe du droit des brevets reconnaît le droit au brevet dans le chef de celui qui manifeste une activité inventive. Ce principe nous semble inapplicable à l'ensemble de la problématique parce qu'il ne permet pas d'expliquer la reconnaissance du droit au brevet dans le chef de l'employeur pour les inventions de service. En effet, il faudrait alors considérer que l'employeur, en donnant une mission inventive au travailleur, a indirectement manifesté une activité inventive justifiant qu'il dispose du droit au brevet.¹¹⁴²

L'apport indirect d'une activité inventive n'est pas reconnu en droit des brevets¹¹⁴³ et l'admission d'une telle forme d'activité inventive dans le système des brevets y introduit une insécurité juridique omniprésente dès lors que la notion d'apport indirect ferait sa place dans l'objet de discussions : l'inventeur construit toujours sur le travail de ses prédécesseurs.

1140. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 51-172.

1141. V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Bruxelles, Larcier, 2004, pp. 41-42, n° 25-27.

1142. En ce sens, Rouvier considère que « l'employeur n'est pas un ayant cause de l'employé, il n'est pas propriétaire de l'invention par un mode dérivé, mais bien par le mode original » (P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1952, p. 204).

Droit des brevets d'invention et du savoir-faire

Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle

Bernard REMICHE

Vincent CASSIERS

Editions Larcier, 2010

4.5. Special case : transfer as a result of an employment contract

454. Apart from the transfer by contract of a patent or of an application for a patent, there exists also the possibility of an implicit transfer of the invention by the effect of the employment agreement, which leads us to talk about the issue of inventions by employees (ordinarily referred to as "employee inventions").

(...)

A . Explicit transfer by contract

455. In the absence of any legal provisions to the contrary, the principle of the autonomy of will is here fully applicable. The principle of contractual freedom authorizes the conclusion of a contract which provides that all inventions, all improvements or all other intellectual results made while at the service of the employer belong to the latter. Considering the silence of the law on this topic, it is highly recommended to insert such a clause in the employment agreement of employees which might be entrusted with an inventive mission.

In particular, a clause of the employment agreement may provide that the employer is entitled to the patents on the inventions made by the employee in the context of the execution of the contract and/or with the means of the employer. Such a clause is licit. (...)

(...)

B. Tacit transfer

1. The service invention

456. The service invention is the invention which is (i) made by the employee, (ii) with the means of the employer and (iii) which result from an inventive mission assigned by the employer.

In accordance with the case-law of the Court of appeal of Brussels, "*the invention made by the employee in the performance of his employment contract and closely linked to the activity of the employer, who in this capacity has made available to the employee the material and intellectual means which allowed the employee to make the invention, is a service invention*" (Court of appeal of Brussels, 25 May 1994, Ing.-Cons., 1995, p. 264).

In the same way, the Court of appeal of Brussels has decided that "*the invention of the employee belongs to the employer when it was made during the service of the employee in the workshop of the employer and thanks to this service; upon order of his immediate superior; with the technical means and possibilities made available by the employer*" (same decision).

It is sufficient that the invention belong to the inventive mission granted, even if this mission does not form part of the actual object of the company. The inventive mission may be explicit or result from the nature of functions, for instance of a laboratory employee in a pharmaceutical company. This

mission may be continuous or occasional – which means i.a. that a service invention is not only the invention which is made in execution of an employment agreement but also the invention which is made in the context of the employment agreement.

(...)

Except if provided otherwise, the service invention will belong to the employer. In a situation where the employment agreement was mute on the issue of the right to patent inventions, the Employment Court of Mons¹ has decided that the fact, for an employee, to take an invention away from his employer was a serious breach justifying a dismissal.

(...)

458. Let us underline that, in conformity with article 17 of the Law on Employment Contracts and with article 1134 of the Civil Code (principle of performance of contracts in good faith), the employee must:

- disclose fully and immediately the content of his inventions and every element in relation to them to his employer so as to allow him to evaluate whether it is justified to apply for a patent;
- assist the employer in the context of the procedure for obtaining a patent in order to assist his employer to obtain the patent;
- not disclose the know-how and the business secrets of his employer.

¹ Note of the translator : i.e. the Court of appeal which has jurisdictions on disputes between employees and employers.